

*Banská Bystrica 22.01.2024
MOZ 1717796/N-3-2024*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa CODEXIAL DERMATOLOGIE (SAS), 11 rue du Bois de la Champelle, 54500 Vandoeuvre-Les-Nancy, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava, proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke „CODEX LABS“ č. 1717796 majiteľa Codex Labs Corporation, 1900 Camden Avenue, Suite 101, San Jose CA 95124, Spojené štáty americké (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 27.4.2023, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 1717796 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej slovnej ochrannej známke „CODEX LABS“ č. 1717796 (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 26.7.2023 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 z dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov zverejnenej známky v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „CODEXIAL“ č. 3171485 s právom prednosti od 2.5.2003, zapísanej pre tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

K samotnej podobnosti kolíznych označení namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je slovná, pozostávajúca z jediného osempísmenkového slovného prvku „CODEXIAL“ a zverejnená známka je taktiež slovná, tvorená dvomi slovnými prvkami, a to „CODEX“ a „LABS“. Z vizuálneho hľadiska tak namietateľ poukázal na skutočnosť, že prvý slovný prvok „CODEX“ zverejnenej známky je celý obsiahnutý v staršej ochrannej známke. Druhý slovný prvok zverejnenej známky „LABS“ je podľa názoru namietateľa k prihláseným tovarom bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda tento prvok nebude mať vplyv na rozlíšenie predmetných označení. Namietateľ upozornil, že o uvedenej skutočnosti svedčí aj fakt, že k slovnému prvku „LABS“ bol uplatnený disclaimer, i keď si je vedomý, že právny poriadok Slovenskej republiky disclaimer nepozná. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ prednostne vníma začiatok označení, a ten sa zhoduje v prvých piatich písmenách. Namietateľ skonštatoval, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné vo vyššej miere.

Fonetické hľadisko je opäť ovplyvnené tým, že vo zverejnenej známke bude reprodukován ako prvý slovný prvok, ktorý je celý obsiahnutý v staršej ochrannnej známke, a teda začiatky reprodukováných prvkov budú rovnaké. Skutočnosť, že vo zverejnenej známke bude vyslovený ešte slovný prvok „labs“ a v staršej ochrannnej známke záver slovného prvku „ial“ nestačí na potlačenie ich zhodnej začiatkovej zvukovej stopy, a preto aj z fonetického hľadiska namietateľ skonštatoval podobnosť označení vo vyššej miere.

Slovné prvky tvoriace porovnávané označenia „CODEXIAL“ a „CODEX“ namietateľ vyhodnotil pre slovenskú verejnosť ako prvky fantazijné, a tak sémantické porovnanie neprispieje ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámeny, alebo naopak k jej vylúčeniu. Zároveň namietateľ uviedol, že ak by si aj slovenský spotrebiteľ hľadal význam slova „codex“, tak ten je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 3 a 5 úplne nesúvisiaci a ne-logický, a preto by neprispel k rozlíšeniu porovnávaných označení. Čo sa týka slovného prvku „labs“, namietateľ podotkol, že ide o prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda bez vplyvu na rozlíšenie kolíznych označení zo sémantického hľadiska.

K porovnaniu tovarov prihlásených v triedach 3 a 5 pre zverejnenú známku a tovarov v triedach 3 a 5 zapísaných pre staršiu ochrannú známku namietateľ uviedol, že aj bez podrobnejšieho porovnania možno konštatovať, že ide o tovary zhodné, podobné alebo súvisiace.

Namietateľ poukázal na to, že okrem existencie pravdepodobnosti priamej zámeny môže dôjsť aj k vzniku asociácie zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou, a to na základe vysokej podobnosti slovných prvkov „CODEXIAL“ a „CODEX“. Spotrebiteľ pri zhodných a podobných tovaroch označených zverejnenou známkou môže nadobudnúť dojem, že tieto majú súvis s namietateľom.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby zverejnenej známke bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 22.8.2023 bolo Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve (ďalej medzinárodný úrad) zaslané predbežné odmietnutie ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známky s uvedením konkrétneho námietkového dôvodu, na ktorom bolo predbežné odmietnutie založené. Podľa pravidla 17 ods. 2 Vykonávacieho predpisu, ktoré obsahuje výpočet povinných obsahových náležitostí oznámenia o predbežnom odmietnutí, takéto oznámenie úradu musí obsahovať aj primeranú lehotu na podanie vyjadrenia, resp. nesúhlasu s predbežným odmietnutím ochrany, prípadne lehotu na podanie vyjadrenia k námietkam, s uvedením dátumu posledného dňa lehoty a tiež poučenie o povinnom zastúpení oprávneným zástupcom podľa § 51 ods. 2 zákona o ochranných známkach s odkazom na zoznam patentových zástupcov a advokátov. Majiteľ medzinárodnej ochrannej známky, ktorému medzinárodný úrad zaslal kópiu tohto predbežného odmietnutia, sa v stanovenej lehote do 22.11.2023 k predbežnému odmietnutiu ochrany oznámenému úradom nevyjadril.

V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že v prípade, že sú podané námietky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke, na základe čoho je vydané predbežné odmietnutie ochrany, ako je tomu aj v predmetnom prípade, je úrad povinný v zmysle § 31 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pokiaľ sa majiteľ nevyjadrí v lehote stanovenej úradom o tomto predbežnom odmietnutí, rozhodnúť vo veci námietok podľa obsahu spisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou:

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že medzinárodná slovná ochranná známka „CODEX LABS“ č. 1717796, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom Codex Labs Corporation, 1900 Camden Avenue, Suite 101, San Jose CA 95124, Spojené štáty americké, s právom prednosti od 4.2.2023, ktorá bola zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 27.4.2023, a územné rozšírenie pre Slovenskú republiku bolo v registri WIPO zapísané 4.4.2023, pre tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ CODEXIAL DERMATOLOGIE (SAS), 11 rue du Bois de la Champelle, 54500 Vandoeuvre-Les-Nancy, Francúzsko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „CODEXIAL“ č. 3171485 s právom prednosti od 2.5.2003, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda je vo vzťahu k zverejnenej známke staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov

Zverejnená známka je prihlásená pre tovary:

v triede 3 – „*cosmetics; anti-aging creams; body lotions; body wash; facial cleansers; facial creams; facial oils; skin creams; skin lotions; cosmetics sold as an integral component of non-medicated skincare preparations; non-medicated cleansers, namely, gel cleansers for skin; non-medicated skin serums; non-medicated soaps; non-medicated skin care preparation, namely, body mist*” [kozmetické prípravky; krémy proti starnutiu; telové mlieka; telové šampóny; prípravky na čistenie tváre; krémy na tvár; oleje na tvár; pleťové krémy; pleťové mlieka; kozmetika predávaná ako neoddeliteľná súčasť nemedicínskych prípravkov na starostlivosť o pleť; neliečivé čistiace prípravky, konkrétne čistiace gély na pleť, neliečivé pleťové séra, neliečivé mydlá, neliečivé prípravky na starostlivosť o pleť, konkrétne telové spreje],

v triede 5 – „*acne medications; acne treatment preparations; specimen collection kits comprised primarily of swabs for medical purposes and also including a saliva collection tube, and cap for the tube, box, instructions and mailing package; anti-friction skin preparations for preventing chafing; personal lubricants*” [lieky na liečbu akné; prípravky na liečbu akné; súpravy na oder vzoriek pozostávajúce z tampónov na lekárske účely

a obsahujúce tiež skúmavku na odber slín, uzáver skúmavky, škatuľku, návod a obal na prepravu; prípravky na ochranu pokožky pred trením na prevenciu odierania; osobné lubrikanty].

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 3 – „bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices“ [bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, drhnutie a brúsenie; mydlá; voňavkárске výrobky; esenciálne oleje; kozmetické prípravky; vlasové vody, prípravky na čistenie zubov],

v triede 5 – „pharmaceutical preparations, namely creams, pomades and ointment for dermatological purposes; dietetic substances adapted for medical use; plasters, materials for dressings; disinfectants; bath preparations, medicated; herbs for medicinal purposes, herbal tea“ [farmaceutické prípravky, menovite krémy, pomády a masti na dermatologické účely; diétne látky na lekárske použitie; náplasti, obväzové materiály; dezinfekčné prípravky; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; byliny na lekárske použitie; bylinkové čaje].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnená známka je prihlásená v triede 3 pre tovary „neliečivé mydlá“, ktoré možno považovať za zhodné so zapísanými tovarmi „mydlá“ v triede 3. Za zhodné možno považovať aj prihlásené tovary „kozmetické prípravky“ v triede 3 so zapísanými tovarmi „kozmetické prípravky“ v triede 3 pre staršiu ochrannú známku.

Zverejnená známka je prihlásená pre „prípravky na čistenie tváre; neliečivé čistiace prípravky, konkrétne čistiace gély na pleť“. Staršia ochranná známka je zapísaná pre „prípravky na čistenie...; kozmetické prípravky“. Všetky uvedené tovary sú zhodné, pretože označujú rovnaké tovary, prípadne kategóriu tovarov, ktorá je širšia a zahŕňa konkrétne uvedené druhy tovarov.

Ostatné tovary prihlásené v triede 3 „krémy proti starnutiu; telové mlieka; telové šampóny; prípravky na čistenie tváre; krémy na tvár; oleje na tvár; pleťové krémy; pleťové mlieka; kozmetika predávaná ako neoddeliteľná súčasť nemedicínskych prípravkov na starostlivosť o pleť; neliečivé pleťové séra; neliečivé prípravky na starostlivosť o pleť, konkrétne telové spreje“ možno považovať za tovary zhodné so zapísanými tovarmi v triede 3 „kozmetické prípravky“, keďže ide o konkrétne pomenovania tovarov patriacich do všeobecnej kategórie tovarov kozmetických prípravkov, ktoré sú zapísané pre staršiu ochrannú známku.

Prihlásené tovary v triede 5 „prípravky na liečbu akné; prípravky na ochranu pokožky pred trením na prevenciu odierania; osobné lubrikanty“ pre zverejnenú známku možno na základe rovnakého účelu, zamerania a povahy tovarov považovať za tovary podobné so zapísanými tovarmi „farmaceutické prípravky, menovite krémy, pomády a masti na dermatologické účely“ v triede 5 pre staršiu ochrannú známku. Tovary môžu mať zhodného výrobcu aj konečného spotrebiteľa.

Prihlásené tovary v triede 5 „lieky na liečbu akné“ možno považovať za súvisiace so zapísanými tovarmi „farmaceutické prípravky, menovite krémy, pomády a masti na dermatologické účely“ v triede 5, čo vyplýva z toho, že pri medikamentóznej liečbe akné môžu byť súčasne použité ako doplňujúce prípravky, ako sú masti či krémy. Tovary tak majú zhodné zameranie použitia, tiež môže byť zhodný výrobca týchto tovarov, ich predajné miesta a spotrebiteľ.

Tovary „súpravy na odber vzoriek pozostávajúce z tampónov na lekárske účely a obsahujúce tiež skúmavku na odber slín, uzáver skúmavky, škatuľku, návod a obal na prepravu“ prihlásené v triede 5 pre zverejnenú známku možno považovať za podobné a súvisiace so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 5. Prihlásené tovary sú určené na lekárske použitie pre zdravotnícky personál, ale aj pre laickú verejnosť, sú

využívané pri odberoch biologických vzoriek, pri ktorých môžu byť zároveň používané aj farmaceutické prípravky, ako sú masti, náplasti či dezinfekčné prípravky ako doplnkové tovary, ktoré sú zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 5. Tovary zverejnenej známky majú s tovarmi staršej ochrannej známky spoločné aj to, že môžu pochádzať od rovnakých výrobcov, môžu mať rovnaké distribučné kanály a rovnaký okruh spotrebiteľov.

Porovnanie označení

Zverejnená známka
(MOZ 1717796)

Staršia ochranná známka EÚ
(OZEÚ 3171485)

CODEX LABS

CODEXIAL

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení je potrebné uviesť, že staršia slovná ochranná známka je tvorená jedným slovom „CODEXIAL“, vyhotovená veľkými písmenami tlačenej abecedy.

Zverejnená známka je tvorená slovným spojením „CODEX LABS“, slová sú vyhotovené veľkými písmenami a oddelené sú medzerou. Slovný prvok „LABS“ môže spotrebiteľovi evokovať spojitost s laboratóriom, prípadne s prípravkami, ktoré sú výsledkom činnosti laboratória, a preto tento prvok predstavuje prvok opisný vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 3 a 5.

Z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie slovnej zverejnenej známky „CODEX LABS“, ktorá je tvorená dvomi slovami pozostávajúcimi z deviatich písmen, so slovnou staršou ochrannou známkou „CODEXIAL“, ktorej slovný prvok je tvorený ôsmimi písmenami. Možno uviesť, že staršia ochranná známka obsahuje na začiatku slovného prvku päť písmen „CODEX-“, ktoré sú zhodné s prvým slovným prvkom „CODEX“ zverejnenej známky.

Rozdiel spočívajúci v ďalšom slovnom prvku „LABS“ zverejnenej známky a koncovky „-IAL“ staršej ochrannej známky nestačí na potlačenie zhodného vizuálneho vnímania ich začiatkov. Zároveň v predmetnom prípade vizuálne vnímanie ovplyvňuje aj skutočnosť, že rozdielne písmená nasledujú v oboch porovnávaných označeniach až za posledným zhodným písmenom „X“, ktoré svojím umiestnením upúta pozornosť spotrebiteľa, a následne spotrebiteľ môže znížiť svoju pozornosť pri vnímaní koncových písmen. Je nutné zdôrazniť, že pri vizuálnom vnímaní je spravidla bežným spotrebiteľom intenzívnejšie vnímaný začiatok slova, ktorý upúta jeho pozornosť, keďže v slovenskom jazyku sa číta zľava doprava.

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že uvedené odlišnosti síce v malej miere vplyvajú na vizuálny dojem z označení, avšak spotrebiteľ s väčšou pozornosťou vníma zhodný začiatok „CODEX“ sporných označení, a preto aj keď si existujúce odlišnosti „LABS“ vs „-IAL“ uvedomí, tieto nepotlačia ich podobné vizuálne vnímanie vo vyššej miere.

Z **fonetického hľadiska** je zřejmé, že staršia ochranná známka bude spotrebiteľskou verejnosťou reprodukováaná ako „kodeksial“ a zverejnená známka ako „kodeks labs“. Reprodukcii prvej hlásky „c“ ako „k“ v oboch označeniach možno predpokladať na základe toho, že slovenský spotrebiteľ v cudzích slovách bežne hlásku „c“ číta ako „k“ a zároveň bude pri reprodukcii slovného prvku „codex“ ovplyvnený aj existujúcim slovenským ekvivalentom tohto slova v tvare „kódex“. V prípade zverejnenej známky nemožno síce vylúčiť výslovnosť všetkých jej prvkov „kodeks labs“, ale vzhľadom na ich usporiadanie a opisnosť druhého slovného prvku „labs“ je pravdepodobné, že zaznie len „kodeks“, teda slovný prvok, ktorý zaznie celý na začiatku staršej ochrannej známky. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že spotrebiteľia majú tendenciu označenia skracovať a

prečítať z nich len najvýraznejší slovný prvok, na ktorý upriamia svoju pozornosť. Preto je veľmi pravdepodobné, že spotrebiteľia odkážu na zverejnenú známku len prostredníctvom slova „kodeks“.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, aj s prihliadnutím na skrátenú verziu reprodukcie zverejnenej známky a tiež skutočnosť, že celkový zvukový vnem ovplyvní aj rozdielny záver reprodukovanej slovnej časti staršej ochranné známky „ial“, vyššiu mieru fonetickej podobnosti porovnávaných označení, ktorá je založená na prvku „kodeks/codeks“.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Zverejnenú slovnú známku tvorí slovné spojenie „CODEX LABS“, v ktorom spotrebiteľ prvému prvku *codex* aj na základe blízkeho ekvivalentu tohto slova v slovenskom jazyku *kódex* prisúdi význam *zbierka, súbor (spravidla nepísaných, ale niekedy aj písaných) pravidiel či noriem pre (mravné a pod.) správanie ľudí v istej situácii, v istom povolaní, v istej organizácii a podobne, pozri napr. mravný kódex (etický kódex) a spoločenský kódex*. Slovný prvok *labs*, ako už bolo uvedené skôr, predstavuje prvok opisný vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 3 a 5, pričom opisnosť vyplýva z toho, že ide o skratku odvodenú od slova *laboratóriá, laboratórne vyšetrenia* známu aj slovenskému spotrebiteľovi v tomto význame.

Slovný prvok tvoriaci staršiu ochrannú známku „CODEXIAL“ nemá význam v slovenskom jazyku ani v inom bežne používanom jazyku na území Slovenskej republiky. Aj keď spotrebiteľia nerozoberajú označenia, majú tendenciu identifikovať v nich slová, ktoré im dávajú zmysel a môžu im pomôcť lepšie si ich zapamätať. Je možné preto predpokladať, že spotrebiteľ aj v staršej ochranné známke rozpozná slovo *codex* s rovnakým významom, ako bol opísaný pri zverejnenej známke.

Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že porovnávané označenia možno vyhodnotiť ako sémanticky podobné, a to na základe obsiahnutia slova „CODEX“ so zhodným významom.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade sú dotknuté tovary (tr. 3 a 5) zhodné a podobné. Tovary sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ako aj časti odbornej verejnosti. V prípade širokej spotrebiteľskej verejnosti bude stupeň pozornosti pri ich výbere variovať od nízkeho (napr. kozmetické prípravky bežnej spotreby, často nakupované, bez finančnej náročnosti) po priemerný až vyšší (napr. tovary v triede 5). Odborná verejnosť bude výberu tovarov z triedy 5 (napr. dermatologické prípravky, farmaceutické prípravky) venovať tiež vyššiu mieru pozornosti.

Porovnávané tovary sú prevažne zhodné a niektoré podobné. Kolízne označenia sú vizuálne aj foneticky podobné vo vyššej miere, a tiež sémanticky boli označenia vyhodnotené ako podobné. Na posúdenie pravdepodobnosti zámeny má však vplyv skutočnosť, že určitú odlišnosť medzi označeniami, vyvoláva slovný prvok zverejnenej známky „LABS“, ktorému spotrebiteľia z dôvodu jeho opisnosti a nedostatku rozlišovacej spôsobilosti nebudú venovať pozornosť, keďže tento prvok nemôže slúžiť na identifikáciu pôvodu tovarov. Hoci je slovný prvok „LABS“ vo zverejnenej známke viditeľný, slovný prvok „CODEX“ je dištinkívny prvok zverejnenej známky, a práve na základe tohto prvku bola konštatovaná podobnosť so staršou ochrannou známkou „CODEXIAL“, v ktorej je na začiatku obsiahnuté slovo „CODEX“. Uvedená skutočnosť je pri vnímaní označení ako celkov dostatočná na to, aby mohlo byť konštatované nebezpečenstvo uvedenia spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu takto označovaných tovarov. Koncové písmená „-IAL“ staršej ochrannej známky podobný vnem z označení ako celkov nie sú spôsobilé zmeniť. Z uvedeného tak vyplýva, že pravdepodobnosť zámeny zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou je zo strany spotrebiteľa, a to aj s vyššou pozornosťou vo vzťahu k zhodným a podobným tovarom na trhu reálna, a to aj pri zohľadnení existencie pravdepodobnosti asociácie zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou, založenej na zhodnom slovnom prvku, resp. slovnej časti „CODEX“, ktorá vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť prezerat' si súčasne tovary označené konfliktnými označeniami a preskúmať ich detaily a porovnať ich, ale bežne sa stretáva s tovarmi raz označenými jedným a inokedy iným označením a musí sa spoliehať na nedokonalý obraz, ktorý sa mu uložil v pamäti, čím riziko uvedenia do omylu narastá. Existenciu pravdepodobnosti zámeny v predmetnom prípade vo vzťahu k tovarom, ktoré sú zhodné a podobné, nemožno vylúčiť, keďže podmienky uplatneného ustanovenia sú vo vzťahu k nim naplnené.

Z uvedeného vyplýva, že boli naplnené podmienky v zmysle námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 0/13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Jon A. Schiffrin, Schiffrin & Longo, P.C., 8200 Greensboro Drive,, Suite 900, McLean VA 22102, Spojené štáty americké